

退職後の職務発明の帰属
～退職後の発明が元の企業の職務発明に該当するか否かの4つの判定基準～
中国特許判例紹介(104)

2020年9月10日

執筆者 所長弁理士 河野 英仁

李堅毅

再審申請人(一審被告、二審上诉人)

深セン市衛邦科技有限公司

再審申請人(一審原告、二審被上诉人)

1. 概要

中国において職務発明についての特許を出願する権利は原始的に企業側に属する(専利法第6条)。また退職から1年以内になされた発明も元の企業の本来の職務に関係する場合、職務発明として特許を出願する権利は元の企業に属する(実施細則第12条)。

ここで問題となるのが退職後1年以内にされた発明が、以前属していた企業での本来の職務または与えられた任務と関係のある発明と言えるか否かが問題となる。

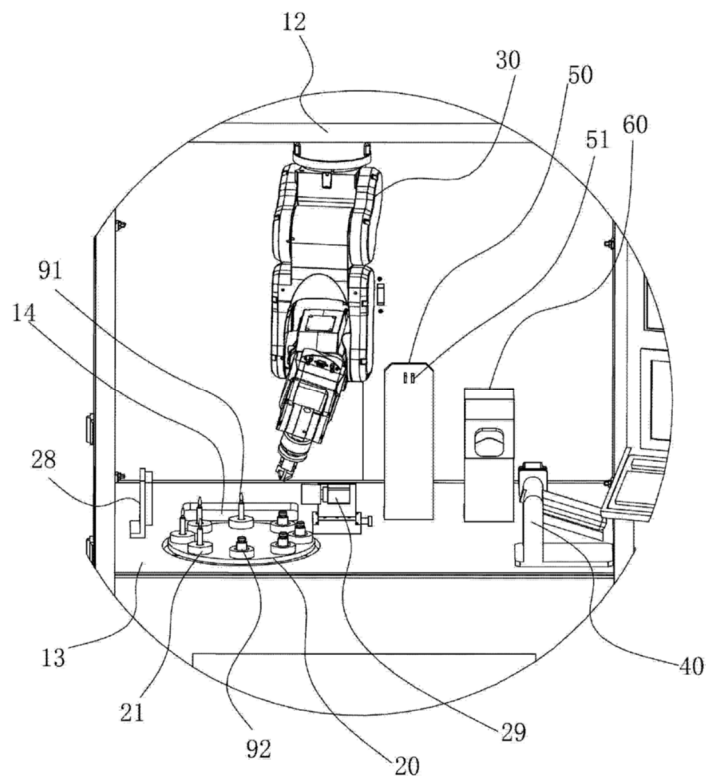
本事件において、最高人民法院は、被告従業員の前職での職務及び特許の内容等を総合的に考慮して、退職後になされた発明は元の企業の職務発明に該当すると判断した¹。

2. 背景

(1)特許の内容

李堅毅(被告)は、「静脈用薬自動配合設備及び揺動型ターンテーブル式調剤装置」と称する中国発明特許 ZL201310293690 (690特許)を所有している。690特許は、2013年7月12日に出願され、2015年3月11日に登録された。

¹ 最高人民法院 2019年12月31日判決 (2019)最高法民申6342号



690 特許の図 7

(2)訴訟の経緯

被告を以前雇用していた深セン市衛邦科技有限公司（原告）は、690 特許は被告が退職後約 3 ヶ月の期間に出願したものであり、690 特許に係る発明は職務発明に該当するとして広東省高級人民法院に提訴した。

広東省高級人民法院は原告の主張を認め、690 特許は原告に帰属するとの判決をなした²。原告は判決を不服として最高人民法院へ再審請求を行った。

3.最高人民法院での争点

争点: 690 特許が、被告が衛邦公司における業務期間での職務発明創造に属するか否か。

4.最高人民法院の判断

判断: 690 特許は職務発明創造に該当する。

職務発明については専利法第 6 条に規定されている。

² 広東省高級人民法院判決 (2018)粵民終 2262 号

第 6 条

所属機関又は組織の任務を遂行し又は主として所属機関又は組織の物的技術的条件を利用して完成させた発明創造は職務発明とする。職務発明の特許出願する権利はその機関又は組織に帰属し、出願が許可された後は、その機関又は組織が特許権者となる。

また退職後の取り扱いを含めた職務発明の定義については専利法実施細則第 12 条に規定されている。

実施細則第 12 条

専利法第 6 条にいう所属機関又は組織の任務執行中に完成した職務発明とは、以下のものをいう。

- (1)本来の職務の中でなした発明創造。
- (2)所属機関又は組織から与えられた本来の職務以外の任務を遂行する中でなした発明創造。
- (3)定年退職、元の所属機関から転職した後又は労働や人事関係が終了後 1 年以内になしたもので、元の所属機関又は組織において担当していた本来の職務又は元の所属機関又は組織から与えられた任務と関係のある発明創造。

本件争点に関し、最高人民法院は以下の通り判断した。

発明創造は複雑な知的労働であり、必要な資金、技術及び研究開発スタッフ等の資源投入またはサポートが不可欠であり、かつ相応のリスクを負う。離職者に関する職務発明創造を認定する場合、元の企業の職務発明創造に明確に属する科学技術成果を享有する合法権利を保護し、 創新と発展を鼓舞、支持するだけでなく、同時に専利法実施細則第十二条第一項第(三)に規定する“関係のある発明創造”を過度に広い解釈とすべきではなく、法律による明確な規定または競争制限協議等の契約が無い状況下、不適切に研究開発者の正常な流動を制限すべきではない。

また研究開発者が新たな企業で合法的に参加または新たな技術研究開発活動を展開することを制限すべきではない。それゆえ、対象発明創造が専利法実施細則第 12 条第一項第(三)に規定する“関係のある発明創造”に属するか否かを判断する場合、元の企業、離職者及び離職者が新たに就職した企業間の利益バランスを維持することに注意すべきであり、総合的に以下の要素を考慮しなければならない。

一つめには、離職者が元の企業で担当していたメインとなる業務または元の企業が分

配した任務の具体的内容であり、これには業務職責、権限、接触、制御、獲得できる対象特許と関係のある技術情報等が含まれる。

二つめには、対象特許の具体的状況であり、これには、その技術領域、解決すべき技術課題、発明の目的及び技術効果、請求項が限定する保護範囲、対象特許の現有技術に対する“実質的特徴”等と、対象特許と本来の業務あるいは元の企業から分配された任務との相互関係とを含む。

三つめには、元の企業が対象特許に関する技術研究開発活動を展開していたか否か、あるいは、関連技術に対し合法的な出所を有していたか否か。

四つめには、権利者、発明者が、対象特許の研究開発過程または技術出所に対して合理的解釈を行うことができるか否かにあり、関連する要素は、対象特許技術方案の複雑さの程度、必要な研究開発の投入、及び権利者、発明者が対応する知識、経験、技能または質的技術条件を有するか否か、関係する研究開発活動を展開していたことを証明する証拠を有するか否か等を含む。

(1)被告が衛邦公司にて在職していた期間に担当していた本来の業務あるいは分配されていた任務の具体的内容について。

第一に、被告は衛邦公司での在職期間において、生産製造総監督を担当しており、直接調剤設備及び調剤装置の研究開発管理等の業務に従事していた。再審申請書中において、また“研究開発管理業務”に従事していたと認めている。

第二に、被告は衛邦公司での業務期間において、かつて部門マネージャーの名義で、研究開発部門購入申請表にサインしており、かつ多くの対象特許技術に密接に関連し、かつ“管理文書”技術図面の審査確認欄にサインしている。

第三に、被告は、衛邦公司内部の薬品に用いる自動調剤設備及び調剤装置技術研究開発に関連する会議及び討論に何度も参加しており、さらに電子メールを通じて研究開発測定試験状況報告を受け取っており、測定試験業務を手配し、かつ研究開発測定試験に対し、相応の要求を提出している。

まとめると、被告の衛邦公司の業務期間において担当していた本来の業務または分配されていた任務に基づけば、被告は、衛邦公司内部の薬品用自動調剤設備及び調剤装置の技術研究開発に密接に関連する技術情報に対し、直接接触、制御、獲得することができ、かつこれらの情報は、必ずしも当業者の通常の知識、経験または技能ではない。

それゆえ、被告が衛邦公司以て担当していた本来の業務または分配された任務と、対象特許技術は密接な関連性を有する。被告は研究開発管理を単に行っていたにすぎず、衛邦会社の静脈調剤装置に関する研究開発業務に参加しておらず、衛邦会社の関連証拠は対象研究開発に必要な文書ではない等の関連する再審申請理由について、本院は共に支持しない。

(2)対象特許の具体的状況及び対象特許と被告の本来の業務または分配された任務との相互関係について。

第一に、対象特許は「静脈用薬自動配合設備及び揺動型ターンテーブル式調剤装置」であり、対象特許の技術課題は：「1.薬剤師の両手の動作強度は大きく、短時間の業務しかできない；2.各薬剤師の技術は相違し、調剤場所もまた強制的に固定することもできず、配合する薬剤薬性の不安定性を招く；3.化学療法の薬剤は薬剤師にとって健康危害が比較的大きい。」である。

また実現される技術効果は：「本発明はロボットを採用し、静脈注射用薬の全ての配合過程を完成させ、メカトロニクスの一体化を採用し配合薬量を正確に制御し、薬剤配合品質を高め；医療スタッフは単に予め薬瓶をターンテーブルプレート及び母液ラックに挿入するだけでよく、最後に配合された母液瓶を取り外すだけでよく、大きく医療スタッフの両手の作業強度を低減することができる；人体に有害な薬の配合(例えば化学療法用薬)に対し、薬剤師は直接接触薬瓶に接触する必要はなく、隔離工具を採用して薬瓶に対しクランピングと取り出しを行えるため、化学療法薬液が人体に対して与える健康被害を大きく減少することができる。」である。

対象特許の請求項1は、主に底座、ターンテーブル台、薬瓶を固定するのに用いる薬瓶クリップ、シート、ターンテーブル座、ターンテーブル伝動機及びターンテーブル電機、後側方のターンテーブル台両辺にそれぞれ設けられた背光源及び視覚センサー、ロボット、クリップ体、輸液ポンプ、輸液チューブ、針具固定座、針具チャック、前後揺動板、昇降機構等の部品を含む。

第二に、衛邦会社が2012年9月4日に申請したCN102847473特許(473特許)の名称は「自動化調剤システムの調剤方法及び自動化調剤システム」であり、技術課題は：「医院において配合する薬物の方式は共に医療スタッフの手作業により行われている。……操作時に医療スタッフの業務強度は高く、その上特定の薬物は有毒性であり、医療スタッフの安全に対し、比較的大きな脅威となっている。」である。

発明の目的は：「上述の現有技術の不足を克服することにおいて、自動化調剤システムの調剤方法及び自動化調剤システムを提供し、自動調剤を実現し、医療スタッフが手動で薬液を配合する必要がなく、大いに医療スタッフの作業レベルを低減でき、医療スタッフの健康安全を保証するのに有利となる。」である。

実現する技術効果は：「自動化調剤システム調剤方法及び自動化調剤システムを提供し、多くの薬液の配合を素早く完成でき、調剤効率を高め、大いに医療スタッフの作業レベルを低減でき、医療スタッフの健康安全を保証するのに有利となる。」である。

473 特許の明細書において、さらに「薬液入力振動装置」、「クリップ部品」、「輸液ホースの装填と移送及び薬液分配装置」、「アンプルを破るためのボトル破碎装置」、「母液瓶クランプ装置」、「母液瓶」等の部品の具体的構造及び図面を公開している。対象特許と衛邦会社の 473 特許とを比較すれば、両者の解決すべき技術課題、発明の目的、技術効果は基本的に一致しており、両者の技術方案は高度に関連している。

二審法院は対象特許の審査意見、引用特許検索を結合し、473 特許は単独で対象特許請求項の新規性または創造性に影響を与える先行技術に該当すると認定したことは、必ずしも不当ではない。

第三に、衛邦会社が提供した李堅毅の本来の業務に関連する図面中、「入力モジュールの新しいカバー」、「複合針アセンブリ」、「蠕動ポンプ注入針」、「蠕動ポンプ上部カバー接続板実験」、「組み立て」、「左グリッパー」、「右グリッパー」、「マニピュレーターグリッパー1」、「機械ハンドグリッパー2」など対象特許と密接に関連する部品に関連しており、関連する図面上には“受け取り文書”の印鑑が押されており、“審査確認”の欄には共に被告のサインがある。

第四に、被告と衛邦会社の関連職員との電子メールのやり取りにおいて、討論した内容は直接ターンテーブル爪保持、母液供給プログラム、アンプル破壊試験等対象特許技術方案に密接に関連する研究開発活動に関わっている。

まとめると、対象特許と李堅毅が衛邦会社で負担していた本来の業務または分配された任務と密接な関係を有する。

(3) 衛邦会社が対象特許に関する技術研究開発活動を展開していたか否か、

さらに、衛邦会社の静脈用薬自動配合設備領域の技術研究開発は、継続して行われているものである。衛邦会社は 2002 年に創業し、経営範囲は医療静脈配液系列ロボット

製品及び配液センターに関する支援設備の研究開発、製造、販売及びアフターサービスを含む。衛邦公司是、2010年2月から2016年7月までの期間に60余りの医療に関する設備、方法及システム特許を申請しており、その中で44の特許は被告が衛邦会社に勤務する前に申請されており、かつ多くの特許は自動調剤装置に関するものである。それゆえ、対象特許は職務発明創造の関連する出願には属さないとする再審理由に対し、本院は支持しない。

(4)被告が対象特許の研究開発過程または技術出所に対し合理的解釈を行うことができるか否かについて。

対象特許明細書に基づけば、対象特許は「静脈用薬自動配合設備及び摆动型ターンテーブル式調剤装置」に関し、全部で13ページの図面、約60もの部品を有し、技術方案は複雑であり、研究開発難易度も高い。

被告は対象特許の唯一の発明者であり、衛邦公司を離職してから3ヶ月もたたずに、個人の名義で単独で対象特許を申請しており、かつ技術研究開発過程または技術出所に対し合理的な説明を行うことができず、常識に符合しない。

その上、二審法院の認定に基づき、被告が一審で提出した特許検索ページの写し及び自作の特許状況要約表に基づけば、被告は発明者として、最も早い2013年7月12日に対象特許を出願しており、それより以前に、本案証拠は、被告が独立して対象特許技術方案を研究開発する知識レベル及び能力を有していることを証明することができない。

まとめると、本案の各関連事実及び被告が本院に提出した関連する証拠を総合的に考慮すると、対象特許が、被告が衛邦会社の業務していた期間の職務発明創造に属するとした一、二審法院認定は必ずしも不当ではない。被告の再審理由は成立しない。

5. 結論

最高人民法院は、退職前企業の職務発明に該当するとして二審判決を維持した。

6. コメント

中国では退職後から1年以内になされた元の企業において担当していた本来の職務または与えられた任務と関係のある発明創造（発明、実用新案、意匠を含む）は、元の企業の職務発明となる点に注意すべきである。

特に転職が多い中国では退職後 1 年以内の特許出願の取り扱いについては十分注意する必要がある。ここで問題となるのは、退職後の 1 年以内の発明が、元の企業の職務と「関係のある発明」か否かの判断基準である。

最高人民法院は以下の 4 つの基準に照らし関連性を判断すべき点、判示している。

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">(1) 離職者が元の企業で担当していた本来の業務または元の企業が分配した任務の具体的内容(2) 対象特許の具体的状況（発明の課題、手段、効果等）(3) 元の企業が対象特許に関する技術研究開発活動を展開していたか否か(4) 権利者、発明者が、対象特許の研究開発過程または技術出所に対して合理的解釈を行うことができるか否か |
|--|

本事件は 2019 年 の 50 典型知的財産事件の一つとして選定されたものであり、重要な意義を有する。

判決日 2019 年 12 月 31 日

以上